CHAN KUAN SANG, RE

MAHKAMAH TINGGI, KUALA LUMPUR
ABDUL AZIZ MOHAMED H
[USUL PEMULA NO. D1-25-36 TAHUN 1991]
12 OKTOBER 1992

PERIHAL DAGANGAN: *Perintah dibawah subseksyen 1, s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 diperolehi oleh pengguna cap dagang - Deklarasi - Permohonan perintah bahawa penggunaan cap dagang barangan keluaran pemohon tidak dirangkumi di bawah perintah perihal dagangan yang diperolehi oleh pengguna cap dagang yang lain - Sama ada Mahkamah wajar membuat deklarasi sedemikian - Pemohon dituduh di bawah APD berdasarkan perintah perihal dagangan yang diperolehi - Pengguna cap dagangan yang lain - Akta Perihal Dagangan 1972.*

Satu perintah perihal dagangan telah diperolehi di bawah s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 (Akta tersebut) oleh satu Syarikat Sin Fong Industries Sdn. Bhd. (SFI), tuan punya suatu cap dagang berdaftar yang digunakan bagi "elastik braids, metal buttons, metal buckles" dan "polyster buttons" yang dikeluarkan oleh syarikat itu. Perintah itu menetapkan bahawa pembikinan, penjualan, pengedaran atau pembekalan oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan akan "braids" atau "binding" atau produk-produk berkaitan dan seumpamanya yang memakai cap dagang syarikat itu atau menyerupai atau "of colourable resemblance to" cap dagang tersebut hendaklah disifatkan sebagai suatu perihal dagangan palsu dalam erti Akta itu.

Pemohon mendakwa bahawa disebabkan oleh perintah perihal dagangan itu, dia menghadapi 3 tuduhan di bawah Akta Perihal Dagangan 1972, di atas penggunaan cap dagangannya dan memohon deklarasi bahawa perintah itu tidak merangkumi barang keluarannya yang memakai cap dagangan tersebut itu.

Diputuskan:
Oleh kerana dengan memutuskan permohonan ini maka bererti mentafsir perintah itu dalam pemakaiannya kepada kes-kes jenayah yang "pending" dengan tujuan mempengaruhi pendakwaan tersebut, maka tidak wajar bagi permohonan ini diputuskan.

[Permohonan pemohon ditolak.]

Perundangan yang dirujuk:
Trade Descriptions Act 1972, ss. 3(1)(b), 16(1), (2), (3)

Bagi pihak pemohon - S. Begum; T/n. Isharidah, Ho, Chong & Menon

PENGHAKIMAN

Abdul Aziz Mohamed H:

Pada 26 September lalu, saya menolak permohonan ini sambil berkata bahawa saya tidak akan merakamkan sebab-sebab keputusan saya kerana saya sudahpun, semasa mendengar permohonan ini, membuat ulasan-ulasan yang menunjuk kepada sebab-sebabnya.

Saya telah meminta kes ini dipanggil balik oleh kerana, setelah berfikir semula, saya rasa ada manfaatnya saya menyedia dan menyampaikan sebab-sebab keputusan yang tersusun.

Subseksyen (1) s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 (Akta 87) memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi membuat apa yang dinamakan dalam subseksyen (2) sebagai perintah perihal dagangan. Perintah yang berasaskan subseksyen (1)(a) boleh dibuat atas permohonan tuanpunya sesuatu

cap dagangan berdaftar yang mendakwa, dan membuktikan (establishes), bahawa hak-haknya terhadap cap dagangan itu sedang dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dalam erti mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan. Perintah perihal dagangan ialah suatu perintah yang menetapkan bahawa cap dagangan yang menceroboh itu adalah, bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang-barang yang dinyatakan dalam perintah itu.

Satu akibat pembuatan perintah perihal dagangan ialah bahawa seseorang yang dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan, membekalkan barang-barang yang dinyatakan dalam perintah itu yang baginya digunakan cap dagangan yang menceroboh yang disebut dalam perintah itu adalah melakukan kesalahan di bawah s. 3(1)(b), iaitu kesalahan membekalkan, dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan, barang-barang yang baginya digunakan suatu perihal dagangan palsu. Subseksyen (3) s. 16 akan membolehkan pihak pendakwaan memasukkan perintah itu dalam keterangan sebagai bukti muktamad bahawa cap dagangan yang menceroboh yang dinyatakan dalam perintah itu adalah suatu perihal dagangan palsu.

Efeck peruntukan bukti muktamad itu ialah dituduh tidak dapat berkata bahawa cap dagangan yang menceroboh itu bukanlah suatu perihal dagangan palsu, tetapi itu tidaklah bererti dia disekat daripada menunjukkan bahawa cap dagangan yang kerana penggunaannya dia tertuduh itu bukanlah cap dagangan yang menceroboh yang dimaksudkan oleh perintah itu.

Ada tiga perkara sahaja yang perlu dilakukan oleh sesuatu perintah perihal dagangan yang berasaskan subseksyen (1)(a), iaitu mengenalpasti cap dagangan yang menceroboh itu, menyatakan barang-barang tertentu dan menetapkan bahawa cap dagangan yang menceroboh itu adalah, bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang-barang itu.

Memandangkan bahawa perintah perihal dagangan menjadi bukti muktamad bahawa cap dagangan yang menceroboh yang dinyatakan di dalamnya adalah suatu perihal dagangan palsu, soalnya berbangkit dalam fikiran saya, apabila membaca subseksyen (1) dan (3), sama ada s. 16 bertujuan bahawa sesuatu perintah perihal dagangan hendaklah mengenalpasti cap dagangan yang menceroboh itu secara tepat dan khusus supaya tidak meninggalkan apa-apa ruang pertikaian tentang cap dagangan manakah yang dimaksudkan oleh perintah itu sebagai cap dagangan yang menceroboh. Juga, jika tuanpunya cap dagangan yang memohon itu perlu membuktikan hak-haknya sedang diceroboh, tidakkah permohonannya semestinyalah mengenalpasti sesuatu cap dagangan yang didakwa sebagai menceroboh itu?

Teks lengkap subseksyen (1), (2) dan (3) s. 16 dalam Bahasa Malaysia adalah seperti berikut:

> (1) Jika seseorang, sebagai seorang tuanpunya atau pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan berdaftar dalam erti mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan atau secara lain sebagai seorang yang berhak di sisi undang-undang kepada perlindungan bagi sesuatu cap dagangan atau lain-lain cap atau sesuatu caragaya bagi apa-apa barang atau perkhidmatan membuktikan:
>
> (a) berkenaan dengan sesuatu cap dagangan berdaftar, bahawa haknya terhadap cap dagangan itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dalam erti undang-undang bertulis itu;
>
> atau
>
> (b) berkenaan dengan sesuatu cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya bagi apa-apa barang atau perkhidmatan bahawa haknya terhadap cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dan oleh kerana demikian ia mempunyai hak mengambil tindakan mengenai kelirupaan.

Mahkamah Tinggi boleh, atas permohonan orang itu, membuat suatu perintah menetapkan bahawa cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya yang menceroboh itu, mengikut mana yang berkenaan, adalah bagi maksud-maksud Akta ini suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi apa-apa barang sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.

(2) Sesuatu perintah Mahkamah Tinggi yang dibuat di bawah seksyen ini boleh disebut sebagai suatu perintah perihal dagangan.

(3) Sesuatu perintah perihal dagangan yang masih berkuatkuasa yang dibuat oleh mana-mana Mahkamah Tinggi di Malaysia boleh diterima sebagai keterangan dalam sesuatu perbicaraan di bawah Akta ini dalam mana ianya adalah berkaitan sebagai bukti muktamad mengenai suatu perihal dagangan palsu.

Pada 13 Januari 1986, suatu perintah perihal dagangan telah dikeluarkan atas permohonan Syarikat Sin Fong Industries Sdn. Bhd., tuanpunya suatu cap dagangan berdaftar yang digunakan bagi **elastic braids, metal buttons, metal buckles** dan **polyster buttons** yang dikeluarkan oleh syarikat itu. Terdapat perakuan oleh Pendaftar Cap Dagangan bahawa cap dagangan itu telah didaftarkan sejak 4 Mac 1974. Satu salinan cap dagangan itu telah dilampirkan kepada afidavit yang menyokong permohonan itu. Ia mengandungi nama "SWALLOW" dan dalam satu salinan bulatan, gambar seekor burung layang-layang yang sedang terbang berlatarbelakangkan awan.

Perintah itu berkata begini:

1. The manufacture, sales, distribution or supply by any unauthorised persons of braids or binding or related products of a similar description not manufactured, sold, distributed or supplied by the applicants or their authorised representatives, agents, and distributors, whether by wholesale or retail bearing the SWALLOW BRAND Trade Mark and the Swallow-in-the-sky device which is more particularly representated in the Schedule annexed to the said *Ex-Parte* Notice of Motion or any other Trade Mark or device identical to or of colourable resemblance to the said SWALLOW BRAND Trade Mark and Swallow-in-the-sky device as is more particularly represented in the Schedule annexed to the said *Ex-Parte* Notice of Motion shall be deemed a false trade description within the meaning of the Trade Description Act, 1972.

2. The use by persons who are not the licensed or permitted users of the SWALLOW BRAND Trade Mark and the Swallow-in-the-sky device as is more particularly represented in the Schedule annexed to the said *Ex-Parte* Notice of Motion or any other Trade Mark or device identical to or of colourable resemblance to the said Trade Mark in connection with braids or binding and all other associated or related products of a similar description shall be deemed a false trade description within the meaning of the Trade Description Act 1972.

Dinyatakan secara ringkas, perintah itu menetapkan bahawa pembikinan, penjualan, pengedaran atau pembekalan oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan akan **braids** atau **binding** atau produk-produk yang berkaitan dan seumpamanya yang memakai cap dagangan syarikat itu yang disebut tadi "or any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to" cap dagangan itu, dan penggunaan cap dagangan yang tersebut itu oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan berhubung dengan produk-produk itu, hendaklah disifatkan sebagai suatu perihal dagangan palsu dalam erti Akta itu.

Sayugia diperhatikan bahawa perintah itu tidaklah menetapkan, sebagaimana dimaksudkan oleh subseksyen (1) s. 16, bahawa cap dagangan yang tersebut itu adalah suatu perihal dagangan palsu, tetapi menetapkan bahawa pembikinan, penjualan, pengedaran, pembekalan produk-produk yang memakai cap dagangan itu, dan penggunaan cap dagangan itu berhubung

dengan produk-produk itu, adalah suatu perihal dagangan palsu. Biarpun begitu bagi maksud melupuskan permohonan ini, saya telah andaikan bahawa, bersesuaian dengan subseksyen (1) itu, efek perintah itu ialah sebagai menetapkan bahawa cap dagangan syarikat itu atau "any other trade mark or device identical to or of colourable resemblance to" cap dagangan itu adalah bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi **braids** atau **binding** atau barang-barang yang berkaitan dan seumpamanya. Perlu diperhatikan bahawa dalam perintah itu, cap dagangan yang menceroboh ialah sama ada cap dagangan syarikat itu yang tersebut tadi atau cap dagangan yang "identical" dengannya atau cap dagangan "of colourable resemblance" dengannya.

Pemohon dalam kes ini, tuanpunya tunggal perniagaan yang bernama "Kedai Alat-alat Jahitan Tecnic", mendakwa bahawa perniagaannya mengeluarkan jalinan dan penyalut dan bahawa barang-barang itu memakai cap dagangan "DOUBLE SWALLOW." Gambar cap dagangan itu ada dilampirkan kepada afidavit yang menyokong permohonannya. Gambar itu menunjukkan perkataan-perkataan itu dan dua ekor burung layang-layang yang terbang dengan berlatarbelakangkan apa yang berupa sebagai awan. Cap dagangan itu bukanlah cap dagangan syarikat itu sebagaimana dalam salinan yang dilampirkan kepada afidavitnya yang tersebut tadi. Jika "identical" bererti "agreeing in every detail with", maka cap dagangan pemohon pasti tidak "identical" dengan cap dagangan syarikat itu. Bolehlah dikatakan bahawa dalam kedua-dua cap dagangan itu terdapat perkataan "SWALLOW", burung layang-layang dan awan, tetapi terdapat perbezaan-perbezaan lain, dan gaya lukisannya pun adalah begitu berbeza hinggakan sesiapa jua yang melihat kedua-dua cap dagangan itu akan terus berkata bukan sahaja bahawa cap-cap dagangan itu tidak "identical", tetapi adalah cap-cap dagangan yang berlainan.

Pemohon mendakwa bahawa, oleh sebab perintah perihal dagangan itu, dia sedang menghadapi tiga tuduhan di bawah s. 3(1)(b) Akta itu yang berbangkit daripada penggunaan cap dagangannya. Dia memohon deklarasi bahawa perintah itu tidaklah merangkumi jalinan dan penyalut keluarannya yang memakai cap dagangan yang tersebut itu. Apa yang sewajarnya saya perlu lakukan jika saya hendak melayan permohonan ini ialah memutus dan mengisytiharkan sama ada cap dagangan pemohon itu adalah cap dagangan yang menceroboh yang dimaksudkan oleh perintah perihal dagangan itu. Jika cap dagangan pemohon tidak "identical" dengan cap dagangan syarikat itu, maka masalahnya sebenarnya tertumpu kepada soal yang mungkin kontroversial, iaitu, sama ada cap dagangan pemohon adalah "of colourable resemblance to" cap dagangan syarikat itu yang tersebut tadi. Itu adalah juga salah satu soal yang perlu diputuskan dalam tiga tuduhan terhadap pemohon itu. Memutuskan soal itu atas permohonan ini akan bererti mentafsir perintah itu dalam pemakaiannya kepada fakta-fakta kes-kes jenayah yang **pending** dengan tujuan mempengaruhi keputusan pendakwaannya, dan saya berpendapat ianya tidak wajar dilakukan. Itulah sebabnya saya enggan membuat deklarasi yang dipohon itu. Soalnya perlulah diputuskan dalam pendakwaan jenayah itu sendiri, dan dalam apa-apa rayuan selepasnya, setelah mendengar kedua-dua belah pihak.

Tadi saya telah menyebut soal sama ada maksud s. 16 ialah bahawa perintah perihal dagangan mestilah dengan tepat dan khususnya, mengenalpasti cap dagangan yang menceroboh itu supaya tidak meninggalkan apa-apa ruang untuk pertikaian tentang sama ada sesuatu cap dagangan itu ialah apa yang dimaksudkan oleh perintah itu. Mengenalpasti sesuatu cap dagangan, sebagaimana dilakukan dalam perintah yang berkenaan, sebagai cap dagangan "of colourable resemblance to" sesuatu cap dengan tertentu tentu sekali akan meninggalkan ruang untuk mempertikaikan sama ada sesuatu cap dagangan itu ialah cap dagangan yang dikenalpasti dengan kata-kata itu.

Maka soalnya ialah sama ada cara mengenalpasti seperti itu adalah dimaksudkan oleh s. 16. Jika cara itu tidak dimaksudkan oleh seksyen itu, soal yang berikutnya ialah sama ada, setakat itu, perintah yang berkenaan itu boleh dikuat-kuasakan dalam pendakwaan. Memutuskan soal itu adalah terjumlah kepada memutuskan tentang kewajaran perintah perihal dagangan itu atas sesuatu aspeknya, dan itu bukanlah apa yang diminta saya putuskan dan saya tidak akan menyatakan apa-apa pandangan mengenainya. Terpulanglah kepada peguam pemohon, jika beliau memikirkan ada manfaatnya soal itu diputuskan, untuk mencari bagaimana caranya. Cuma saya rasa patut saya menambah bahawa, daripada eksibit-eksibit kepada afidavit pemohon, nampaknya perintah yang dibuat pada 13 Januari 1986 itu telah dibuat *ex parte*, dan terma-terma perintah itu boleh dikatakan sama sahaja dengan terma-terma permintaan dalam kes itu. Maka adalah mungkin perintah itu adalah perintah sebagaimana dipohon atau **order in terms** yang diberi tanpa perhatian kepada keperluan menimbang soal itu.

Also found at [1992] 4 CLJ 2104